

Verfügung im Widerspruchsverfahren Nr. 102480 in Sachen

YOUSEEZÜRI AG
Bahnhofstrasse 69
8001 Zürich

Widersprechende Partei

vertreten durch

Advokatur Athanasopoulos
Zolliker Strasse 57
8702 Zollikon

CH-Marke Nr. 719286 - You See Augenlaser

gegen

Augenzentrum Interlaken AG
Kammistrasse 13
3800 Interlaken

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Domenig & Partner Rechtsanwälte AG
Hirschengraben 2
Postfach 2276
3001 Bern

CH-Marke Nr. 772567 - EYE SEE YOU AUGENLASER ((fig.))



Gestützt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

in Erwägung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 772567 "EYE SEE YOU AUGENLASER ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 22.11.2021 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 - 44 *Medizinische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, nämlich Bewertung des Sehvermögens, Behandlung von Sehstörungen.*
2. Am 21.02.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke vollumfänglich Widerspruch und beantragte deren Widerruf.
3. Die widersprechende Partei stützt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 719286 "You See Augenlaser" (nachfolgend Widerspruchsmarke), die für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:
 - 5 *Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.*
 - 10 *Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmassen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; für Behinderte angepasste therapeutische und unterstützende Geräte; Massagegeräte; Apparate, Geräte und Gegenstände für Säuglinge; Apparate, Geräte und Gegenstände für die sexuelle Aktivität.*
 - 44 *Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen.*
4. Mit Verfügung vom 24.02.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
5. Mit Schreiben vom 23.03.2022 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert Frist eine Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke geltend.
6. Mit Verfügung vom 24.03.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
7. Mit Schreiben vom 22.04.2022 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.
8. Mit Verfügung vom 25.04.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 23.05.2022 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
10. Mit Verfügung vom 30.05.2022 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.
11. Auf die einzelnen Ausführungen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2. Die Widerspruchsmarke wurde am 02.02.2018 hinterlegt, die angefochtene Marke am 10.09.2021. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

Anmeldung als Defensivmarke

3. Unter Verweis auf diverse ähnlichen Markenmeldungen macht die widerspruchsgegenerische Partei u.a. geltend, es handle sich bei der Widerspruchsmarke um eine Defensivmarke (vgl. Stellungnahme, Rz. 8).
4. Bezüglich dieses Arguments gilt es zu beachten, dass das Widerspruchsverfahren ein registerrechtliches Verfahren ist und deshalb möglichst einfach, rasch und kostengünstig sein soll. Insoweit handelt es sich um ein summarisches Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klärung komplizierter Einzelsachverhalte geeignet ist. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedürftige Umstände (z.B. die Bekanntheit der älteren Marke) nur insoweit berücksichtigt werden können, als die für sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft gemacht» sind. Demgegenüber ist eine Reihe von Fragen, die für die endgültige Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein können, im Widerspruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsätze ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschränkt; darüberhinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berücksichtigen. Das Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein Rechtsprinzip, das grundsätzlich für die gesamte Rechtsordnung gilt. Aufgrund des beschränkten Streitgegenstandes ist im Widerspruchsverfahren die Geltendmachung des Rechtsmissbrauchsverbots jedoch nur mit Bezug auf Argumente möglich, die in diesem Verfahren zur Verfügung stehen.
5. Das Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann somit im Widerspruchsverfahren nicht gehört werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 1, auf www.ige.ch).

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff.).
2. Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen:
 44 *Medizinische Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, nämlich Bewertung des Sehvermögens, Behandlung von Sehstörungen*
3. Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:

- 44 *Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; land-, garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen.*
4. Die breite Formulierung *Medizinische Dienstleistungen* der Widerspruchsmarke umfasst die angefochtenen *Medizinischen Dienstleistungen im Bereich der Augenheilkunde, nämlich Bewertung des Sehvermögens, Behandlung von Sehstörungen* in Klasse 44. Es besteht somit nicht weiter zu diskutierende Identität.
 5. Da die Dienstleistungsgleichheit vollumfänglich bejaht wird, ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).
2. In casu stehen sich die Wortmarke "You See Augenlaser" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "EYE SEE YOU AUGENLASER ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Das figurative Element macht ungefähr ein Drittel des angefochtenen Zeichens aus. Es besteht aus einer aus mehreren Elementen zusammengesetzten halbkreisförmigen Gestaltung, in welcher als Ganzes ein stilisiertes Auge, zusätzlich auch der Kopf eines Greifvogels erkannt werden kann. Diese Gestaltung vermag bereits aufgrund ihrer Grösse der angefochtenen Marke den Gesamteindruck zu bestimmen, so dass nicht mehr von bloss untergeordnetem figurativen Beiwerk gesprochen werden kann. Beim nachfolgenden Zeichenvergleich ist somit die grafische Gestaltung der angefochtenen Marke entsprechend zu würdigen.
3. In casu stehen sich die Wortelemente "You See Augenlaser" (Widerspruchsmarke) und "EYE SEE YOU AUGENLASER ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*). Die angefochtene Marke übernimmt sämtliche Wortelemente der Widerspruchsmarke, wobei die Begriffe "see" und "you" an umgekehrter Stelle stehen, das Element "Augenlaser" hingegen ebenfalls am Zeichenende platziert ist. Weiter weist die angefochtene Marke am besonders prägenden Zeichenanfang den zusätzlichen Begriff "EYE" und am Zeichenende noch die figurative Gestaltung auf. Bedingt durch die Übernahme sämtlicher Wortelemente des Widerspruchzeichens in die angefochtene Marke ist trotz der aufgezeigten Unterschiede von einer Ähnlichkeit im Schriftbild auszugehen, zumal der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross-/Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen durchwegs in Grossbuchstaben gehalten ist, gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht fällt (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO).
4. Beim klanglichen Vergleich spielen die figurativen Elemente keine Rolle. Die sich gegenüberstehenden Zeichen weisen sechs (ju:-si:-au-gen-lez-ər) bzw. sieben Silben auf (ai:-si:-ju:-au-gen-lez-ər). Trotz der zusätzlichen Silbe am Zeichenanfang ist aufgrund der Übernahme sämtlicher Wortelemente der Widerspruchsmarke durch das angefochtene Zeichen und der Anordnung der letzten vier Silben in identischer Reihenfolge von einer klanglichen Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen auszugehen.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).
6. Die Widerspruchsmarke bedeutet auf Deutsch "du siehst Augenlaser", während dem das angefochtene Zeichen als "Auge siehst du Augenlaser" von den angesprochenen Abnehmerkreisen verstanden wird. Die drei ersten Wortelemente der angefochtenen Marke können dabei auch als Wortspiel gelesen werden, da die Aussprache dieser Begriffe identisch ist zur englischen Begriffskombination "I see you" (= ich sehe dich). Zwar ergeben als Ganzes weder die ältere noch die jüngere Marke einen Sinn. Hingegen sind die einzelnen Elemente klar verständlich. Wohl vermag die figurative Gestaltung den Sinngehalt der beiden Zeichen gemeinsamen Elemente "you", "see" sowie "Augenlaser" nicht zu verändern. Hingegen bewirkt der zusätzliche Begriff "eye" aufgrund des Wortspiels einen Sinngehalt, der bei der Widerspruchsmarke nicht ohne Ergänzung erkannt wird. Trotzdem ist in der Gesamtbetrachtung von einer gewissen Ähnlichkeit im Sinngehalt auszugehen.
6. Ob die festgestellten Ähnlichkeiten für die Bejahung der Verwechslungsgefahr genügen, gilt es in der Folge zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
2. Die strittigen medizinischen Dienstleistungen der Klasse 44 decken nicht nur alltägliche Bedürfnisse ab und setzen dementsprechend eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus. Es ist mithin von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.)). An dieser Einschätzung können auch die Ausführungen der Widersprechenden, wonach die Zielgruppe mit Abnehmern von Modeaccessoires verglichen werden könne, nichts ändern. Die Tatsache, dass das Lasern der Augen auch im Bereich der ästhetischen Chirurgie angeboten und entsprechend beworben wird und u.U. die gleichen Abnehmerkreise angesprochen werden, bewirkt nicht, dass der Aufmerksamkeitsgrad reduziert wäre. Einer Behandlung am Auge unterzieht sich der Abnehmer der strittigen medizinischen Dienstleistungen erst nach sorgfältiger Abwägung der Risiken und nach eingehender Beratung.
3. Der Schutzzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).
4. Die widerspruchsgegnersche Partei geht von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Sie macht in ihrer Stellungnahme geltend, dass die Widerspruchsmarke für die medizinischen Dienstleistungen der Klasse 44, insbesondere für die Durchführung von Augenlaseroperationen in einzelnen Teilen direkt beschreibend sei und sie auch im Gesamtbild sehr nahe am Gemeingutcharakter sei (vgl. Stellungnahme, Rz. 19). Dies gelte sowohl für das Element "Augenlaser" wie auch für die Wortkombination "you see", welche die Zweckbestimmung der Dienstleistungen beschreibe. Somit sei die Kennzeichnungskraft des Widerspruchzeichens als sehr schwach einzustufen.
5. Demgegenüber geht die widersprechende Partei u.a. davon aus, dass die Kombination der einzelnen

- Wortelemente im Zusammenhang mit den relevanten Dienstleistungen der Klasse 44 phantasiehaften Gehalt aufweise, da mit den einzelnen Begriffen gespielt werden könne. So könne die englische Begriffskombination "You see" nicht nur als Feststellung im Sinne von "Du siehst" verstanden werden, sondern es sei auch ein Verständnis als Frage oder als Bestätigung denkbar, was die Kennzeichnungskraft im relevanten Dienstleistungsbereich sogar erhöhe (Replik, S. 3).
6. Das Institut kann sich der Auffassung der widersprechenden Partei nicht anschliessen. "Augenlaser" beschreibt eine Behandlungs- bzw. Operationsmethode im Bereich der Ophthalmologie. Die Wortkombination "You See" ist eine banale Aussage mit der Bedeutung "du siehst". In Verbindung mit den in casu relevanten medizinischen Dienstleistungen in Klasse 44 beschreibt diese Aussage die Zweckbestimmung dieser Dienstleistungen, nämlich dass der Patient nach der Behandlung sieht. Somit sind weder "You See" noch "Augenlaser" aufgrund ihres beschreibenden Charakters kennzeichnungskräftig. Die Widerspruchsmarke schöpft ihre Kennzeichnungskraft denn auch einzig aus der Kombination dieser zwei beschreibenden Elemente, deren Kombination etwas mehr als deren blossen Summe ergibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.9.1.1). Aufgrund des beschreibenden Charakters der Zeichenelemente "You See" und "Augenlaser" verfügt die Widerspruchsmarke aber über eine verminderte Kennzeichnungskraft.
 7. Der Schutzzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen). Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in den Begriffen "you", "see" sowie "Augenlaser" und damit in beschreibenden und somit gemeinfreien Begriffen.
 8. Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil, in casu "you see" bzw. "Augenlaser", am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen oder als Serienmarke verwendet werden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).
 9. Anhand der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Widerspruchsmarke als Ganzes zufolge Benützung über einen erhöhten Schutzzumfang verfügt und die beschreibenden Bestandteile "You See" bzw. "Augenlaser" am erweiterten Schutz der Marke teilgenommen haben bzw. als Serienmarke verwendet wurden. Es wurden keine diesbezüglichen Belege eingereicht. Das Institut führt in diesem Zusammenhang trotz Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch. Die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Position der anderen Partei nach sich ziehen würden. Folglich hat die widersprechende Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6, Ziff. 6.7). Es ist somit von einem reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.
 10. In einer Gesamtbeurteilung ist nun die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Vorliegend stimmen die Zeichen zwar in den beschreibenden Elementen "Augenlaser" sowie den Elementen "you" und "see" überein. Bei beschreibenden Marken(elementen) genügen jedoch bereits bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Von Bedeutung ist in casu, dass sich die im Konflikt stehenden Zeichen am besonders markanten Zeichenanfang- und Ende deutlich unterscheiden, nämlich durch die Platzierung des Begriffs "eye" am Zeichenanfang und der auffälligen, weder beschreibenden noch üblichen Grafik am Zeichenende. Damit verfügt die angefochtene Marke über zusätzliche Elemente, die sich in der Widerspruchsmarke nicht wiederfinden. Zwar ist mit der widersprechenden Partei dafür zu halten, dass auch schutzunfähige Elemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeklammert werden dürfen. Insbesondere eine übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile und somit Übereinstimmungen im Aufbau bzw. Zeichenstruktur gilt es zu berücksichtigen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Wohl übernimmt das jüngere Zeichen sämtliche Wortelemente der Widerspruchsmarke in leicht geänderter Reihenfolge und zudem wird das Element "Augenlaser" als letztes Wortelement platziert. Diese Gemeinsamkeiten in gemeinfreien Elementen vermögen in casu eine Verwechslungsgefahr hingegen nicht zu rechtfertigen. Die Unterschiede am Zeichenanfang und –ende,

insbesondere in der kennzeichnungskräftigen Grafik, die gut ein Drittel des jüngeren Zeichens ausmacht, überwiegen denn auch die Gemeinsamkeiten. Schliesslich gilt es festzuhalten, dass die beiden Zeichen gemeinsamen Wortelemente je einzeln gemeinfrei sind. Erst ihre jeweilige Position und Kombination führt zu einem Minimum an Unterscheidungskraft betreffend die fraglichen Dienstleistungen der Klasse 44 (you see augenlaser vs. eye see you augenlaser). Die genaue Wortkombination der Widerspruchsmarke findet sich jedoch in der angefochtenen Marke nicht wieder. Vielmehr wird in letzterer ein Wortspiel in der Bedeutung "I see you" erkannt. Aufgrund des erhöhten Aufmerksamkeitsgrades, den der Adressat bei der Inanspruchnahme von medizinischen Dienstleistungen an den Tag legt, werden diese Besonderheiten und Unterschiede von den Abnehmern wahrgenommen. Damit besteht trotz der Übereinstimmung in den Begriffen "see", "you" sowie "Augenlaser" ein abweichender Sinngehalt zwischen den Konfliktzeichen.

11. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass trotz der festgestellten Ähnlichkeiten aufgrund des zusätzlichen Wortelements "eye", der kennzeichnungskräftigen Grafik sowie der anderen Positionierung der Wortelemente "see" und "you" die Zeichen als Ganzes einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorrufen.
12. Vor diesem Hintergrund und angesichts der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. III. D. Ziff. 2 hiervor) ist deshalb, insbesondere auch in Anbetracht der festgestellten reduzierten Kennzeichnungskraft der übereinstimmenden Elemente "You", "see" und "Augenlaser", nicht zu erwarten, dass ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Das jüngere Zeichen hebt sich somit aus den genannten Gründen – auch unter Berücksichtigung der Dienstleistungsgleichheit – genügend von der Widerspruchsmarke ab. Folglich ist sowohl das Vorliegen einer unmittelbaren wie auch einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4). Der Widerspruch Nr. 102480 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
2. Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).
3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).
4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

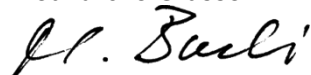
Aus diesen Gründen wird

verfügt:

1.
Der Widerspruch Nr. 102480 wird abgewiesen.
2.
Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.
3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 zu bezahlen.
4.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Bern, 23. August 2022

Freundliche Grüsse



Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Händen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).